

**SCHRIFTLICHER BESCHEID  
DER INTERNATIONALEN  
RECHERCHEBEHÖRDE (BEIBLATT)**

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/051042

**Zu Punkt V**

**Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

1. Es wird auf folgenden Dokumente verwiesen:

D1: ATTACHMENT EXECUTIVE VERSION 3.0, [Online] Juli 2001 (2001-07),  
Seiten 1-39, XP002296525 Gefunden im Internet:

URL: [http://web.archive.org/web/20030301033](http://web.archive.org/web/20030301033209/madsolutions.com/documentation.htm)

209/madsolutions.com/documentation.htm> [gefunden am 2004-09-15]

D2: US 2003/115273 A1 (MA WILLIAM HSIOH-LIEN ET AL) 19. Juni 2003  
(2003-06-19)

2. Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(2) PCT, weil der Gegenstand der Ansprüche 1 und 7 nicht neu ist.

Die Begründung ist die Folgende:

- 2.1 Dokument D1 offenbart entsprechend den Merkmalen des Anspruchs 1, ein

Verfahren zum benutzerseitigen Bearbeiten von elektronischen Nachrichten mit Datei-Anlagen ("attachment processing utility ... for Microsoft Outlook" im Abschnitt "Introduction" auf Seite 7) mit den Schritten:

- a) Ersetzen von zumindest einer Datei-Anlage der elektronischen Nachricht durch eine Speicherort-Verknüpfung auf einen von einem Benutzer ausgewählten Speicherort in einem Benutzer-Dateisystem zum Modifizieren der elektronischen Nachricht ("This rule will process attachments that enter your mailbox and move them from the message to a location on the file system" und "...the attachment will be replaced by a hyperlink to the file" im Absatz 2 vom Abschnitt "Step 1 - Rule Types" auf Seite 12); und
- b) Abspeichern der zumindest einen Datei-Anlage der elektronischen Nachricht am vom Benutzer ausgewählten Speicherort des Benutzer-Dateisystems ("...you will select the locations for attachments..." im Absatz 2 vom Abschnitt "Step 1 - Rule Types" auf Seite 12).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher aus D1 bekannt und somit nicht neu

BEST AVAILABLE COPY

(Artikel 33(1) und (2) PCT).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist auch nicht neu gegenüber der Druckschrift D2 (Absätze 4, 11, 13, 17, 19 und 32-35), weil diese Druckschrift ebenfalls ein Verfahren zum Abspeichern der Datei-Anlagen einer elektronischen Nachricht offenbart, bei dem die Anlagen durch entsprechende Speicherort-Verknüpfungen ersetzt werden.

**2.2 Die gleiche Begründung gilt entsprechend für den unabhängigen Anspruch 7.**

Der Gegenstand des Anspruchs 7 ist daher auch nicht neu (Artikel 33(1) und (2) PCT).

3. Die abhängigen Ansprüche 3-6, 10 und 11 enthalten keine zusätzlichen Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den die Ansprüche 3-6, 10 und 11 rückbezogen sind, die Erfordernisse des PCT in Bezug auf Neuheit erfüllen. Die Gründe dafür sind die folgenden:

Die Merkmale der abhängigen Ansprüche 3, 4, 6, 10 und 11, zum Auswählen der Dateinamen und Regeln beim Abspeichern, sind aus der Druckschrift D1 bekannt (Seiten 10-12 und 30-32).

Das Merkmal des Anspruchs 5, das die Nachricht eine Nachricht eines SMTP-E-Mail-Clients darstellt, ist aus der Druckschrift D1 bekannt ("Microsoft Outlook" im Abschnitt "Introduction" auf Seite 7).

Die abhängigen Ansprüche 3-6, 10 und 11 sind daher ebenfalls nicht gewährbar (Artikel 33(1)-(2) PCT).

4. Die in den abhängigen Ansprüche 2, 8 und 9 enthaltene Merkmalskombination ist aus dem vorliegenden Stand der Technik weder bekannt, noch wird sie durch ihn nahegelegt. Die Gründe dafür sind die folgenden:

Das Merkmal der abhängigen Ansprüche 2, 8 und 9, das am Speicherort eine Nachrichten-Verknüpfung auf die modifizierte elektronische Nachricht erstellt wird, ist aus dem vorliegenden Stand der Technik nicht bekannt, und ist somit neu (Artikel 33(1) und (2) PCT).

BEST AVAILABLE COPY

Die mit dem Gegenstand der Ansprüche 2, 8 und 9 zu lösende technische Aufgabe kann darin gesehen werden, daß ein technisches Hilfsmittel geboten werden sollte, damit die zu einem abgespeicherten Datei-Anlage gehörende elektronische Nachricht auf einfache Weise zurück zu finden ist.

Der Fachmann würde zur Lösung dieser Aufgabe einer der in der Druckschrift D1 auf Seite 30-32 beschriebenen Möglichkeiten zum automatischen Abspeichern der Datei-Anlagen mit bestimmten Dateinamen oder Verzeichnisnamen wählen (z.B. der Betreff der Nachricht), weil er weiß, das damit die Nachricht einfach wieder zu finden ist. Der Fachmann würde somit nicht zum Gegenstand der Ansprüche 2, 8 und 9 gelangen.

Der Gegenstand der abhängigen Ansprüche 2, 8 und 9 erfüllt damit die Erfordernisse der PCT in Bezug auf erfinderische Tätigkeit (Artikel 33(1) und (3) PCT).

#### **Zu Punkt VI**

##### **Bestimmte angeführte Unterlagen**

Bestimmte veröffentlichte Unterlagen gemäß Regel 70.10 PCT:

Patent Nr.	Veröffentlichungsdatum	Anmeldedatum	Prioritätsdatum
DE10346897	26.08.2004	09.10.2003	06.02.2003
US2004/0158607	12.08.2004	06.02.2003	06.02.2003

#### **Zu Punkt VII**

##### **Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung**

Im Falle der Einreichung neuer Ansprüche sollten außerdem folgende Punkte beachtet werden:

1. Die Merkmale, die in Verbindung miteinander zum Stand der Technik gehören (siehe Druckschrift D1), sind in den Oberbegriff des unabhängigen Anspruchs aufzunehmen (Regel 6.3 (b) (i) und (ii) PCT).

2. Um die Erfordernisse der Regel 5.1 (a) (ii) PCT zu erfüllen, sind in der Beschreibung die Druckschriften D1 und D2 zu nennen; der darin enthaltene einschlägige Stand der Technik sollte kurz umrissen werden.
3. Die Anmelderin sollte beim Einreichen geänderter Ansprüche gleichzeitig die Beschreibung an die geänderten Ansprüche anpassen (Regel 5.1 (a) (iii) PCT). Bei der Überarbeitung der Anmeldung, insbesondere des einleitenden Teils und der Darstellung der Aufgabe oder der Vorteile der Erfindung, sollte darauf geachtet werden, daß ihr Gegenstand nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (Artikel 19 (2) and 34(2) (b) PCT).
4. Um die Prüfung von geänderten Anmeldungsunterlagen im Hinblick auf Artikel 19(2) und 34(2)(b) PCT zu erleichtern, wird die Anmelderin gebeten, die durchgeführten Änderungen auf Austauschseiten wie in Regel 66.8(a) PCT vorgeschrieben einzureichen, und anzugeben, auf welche Stellen in der ursprünglich eingereichten Anmeldung sich diese Änderungen stützen.

Die Anmelderin wird außerdem darauf hingewiesen, daß infolge der Regel 66.8(a) PCT der Prüfer im PCT-Verfahren keinerlei auch noch so geringfügige Änderungen vornehmen darf.

BEST AVAILABLE COPY